

Bogotá, 14 de abril de 2021

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia Expediente No. **NC2018/0004236**. Contestación al requerimiento de fondo del Oficio No. 341 del 15 de enero de 2021.

Asunto Solicitud de patente para **CALZADO CON CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS Y DE TERMO-REGULACIÓN.**

1. Yo, Jhon Alexander Rodriguez Cristancho, obrando como apoderado en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. 341 del 15 de enero de 2021.
2. Mediante oficio No. 341 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones se refieren a:
 - a. Reivindicaciones
Los fragmentos: «(...) dicho mecanismo (25) genera regulación térmica y antimicótica» (reiv. 6), «(...) que evita que el usuario se doble el pie» (reiv. 8), sugieren resultados a alcanzar y estos no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.
 - b. Novedad y Nivel Inventivo
 - i. El documento D1 (US 2010313450) afecta la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5 y 7 de la actual solicitud de patente.
 - ii. El documento D1 afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 6 y 8.
 - iii. El documento D2 (US 2014178627) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 6, 10 y 11.

3. Para responder a los requerimientos hechos, se citan apartes de los siguientes documentos:

a. Decisión 486 de la Comunidad Andina.

- i. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
- ii. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
- iii. Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.
- iv. Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
- v. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
- vi. Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.
- vii. Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

b. Guía para examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio de enero de 2014

i. Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Para efectos del examen, los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como resultados alcanzados, por ejemplo, las ventajas comerciales, no se consideran como características técnicas de la invención, dado que no son características esenciales y restan claridad a la reivindicación. Por lo tanto, el examinador debe hacer el requerimiento al solicitante para que retire los resultados a alcanzar tanto del preámbulo como de la parte característica de las reivindicaciones. (Página 69).

ii. Reivindicaciones independientes

Una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. (Página 71)

iii. Reivindicaciones dependientes

El examinador deberá tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente.

Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico.

En consecuencia, una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la

cual depende y, además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.(...)

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente bien sea que se encuentre en el preámbulo o en la parte caracterizadora de dicha reivindicación independiente.

Una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente.

Cuando el examen ha mostrado que la reivindicación independiente, que es muy general, no es nueva, pero una de las reivindicaciones dependientes menciona la característica esencial de la invención, el examinador deberá sugerir al solicitante que incluya esa característica esencial en la reivindicación independiente y que las demás características que no son nuevas formen parte del preámbulo de dicha reivindicación independiente. (Páginas 71 y 72)

4. Teniendo en cuenta lo anterior, atendemos las observaciones de la siguiente manera:

- a. **Objeciones relacionadas con resultados a alcanzar**

Indica el Señor Examinador que los fragmentos: «(...) *dicho mecanismo (25) genera regulación térmica y antimicótica*» (reivindicación 6) y «(...) *que evita que el usuario se doble el pie*» (reivindicación 8) son resultados a alcanzar y no definen el producto.

Atendiendo a las sugerencias del Señor Examinador nos permitimos retirar las frases objetadas y reorganizar el capítulo reivindicatorio. De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486 «El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier

momento del trámite». Consecuentemente se entiende superada la objeción hecha.

b. Objeciones relacionadas con la novedad y el nivel inventivo

Indica el Señor Examinador que:

- i. El documento D1 contiene todas las características técnicas de la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente.
- ii. Así mismo, el documento D1 relaciona las características de las reivindicaciones 2, 3, 5 y 7
- iii. El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la reivindicación 6 y, a partir del problema técnico objetivo, el documento D2 divulga la solución.
- iv. De la misma manera la combinación de los documentos D1 y D2 permite llegar a lo señalado en las reivindicaciones 8, 10 y 11.

Para responder a las objeciones del Señor Examinador, nos permitimos remitirnos a lo señalado en la Guía de Examen de la Superintendencia de Industria y Comercio:

«Cuando el examen ha mostrado que la reivindicación independiente, que es muy general, no es nueva, pero una de las reivindicaciones dependientes menciona la característica esencial de la invención, el examinador deberá sugerir al solicitante que incluya esa característica esencial en la reivindicación independiente y que las demás características que no son nuevas formen parte del preámbulo de dicha reivindicación independiente».

Así las cosas, se ha modificado el capítulo reivindicatorio de manera que:

- i. Las características objetadas de la reivindicación 1 se han enviado al preámbulo de la reivindicación principal
- ii. Las características de la reivindicación 4 (no objetada) ahora hacen parte de la parte característica de la reivindicación 1
- iii. Las características de la reivindicación 9 (no objetada) ahora hace parte de la parte característica de la reivindicación 1

- iv. Las características de la reivindicación 12 (no objetada) ahora hace parte de la parte característica de la reivindicación 1
- v. Las características de la reivindicación 13 (no objetada) ahora hace parte de la parte característica de la reivindicación 1

De acuerdo con las modificaciones hechas, consecuentemente la nueva reivindicación 1 resulta ser nueva y, por ende, con nivel inventivo.

Ahora bien, tal como lo establece la misma guía «Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente bien sea que se encuentre en el preámbulo o en la parte caracterizadora de dicha reivindicación independiente». Además, «una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente».

Teniendo en cuenta lo anterior, las demás reivindicaciones dependientes se mantienen, exceptuando claro está, las modificaciones anunciadas antes.

Por tanto, la nueva reivindicación 1 es patentable porque cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Si la reivindicación 1 es patentable, las reivindicaciones dependientes también lo son. Los documentos D1 y D2 no afectan de ninguna manera dicha patentabilidad tal y como también lo ha demostrado el Señor Examinador en su análisis.

5. Tal y como lo establece la legislación (*Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial*) y con el ánimo de hacer más expedito el trámite de la solicitud y, además, dejar claros los elementos a proteger, nos permitimos:

- a. Restringir la reivindicación principal. Los elementos que antes se encontraban en la parte característica de la reivindicación, ahora se encuentran en el preámbulo de esta. De la misma forma, las características técnicas que antes hacían parte de las reivindicaciones 4, 9, 12 y 13 ahora forman parte de la reivindicación principal.
 - b. Se han reorganizado el resto de las reivindicaciones.
6. De acuerdo con los argumentos presentados con este escrito, la presente solicitud cumpliría a cabalidad con todos los requerimientos exigidos en la Decisión 486. En consecuencia, no existe impedimento alguno para que se conceda el privilegio solicitado para el memorial reivindicatorio que se presenta con este escrito y el cual es básicamente una reorganización del originalmente presentado.
7. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Señor Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Señor Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 341, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mi representado, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En dicho evento, y con base en el artículo 45, se deberá proceder con una nueva acción oficial. También queremos llamar la atención que todas y cada una de las observaciones establecidas en este escrito deberán ser tenidas en cuenta.

Señora Directora,



JHON ALEXANDER RODRÍGUEZ CRISTANCHO
C.C. 80.733.307 de Bogotá
T.P. 158.005 del C.S. de la J.

Reivindicaciones

1. Una prenda de calzado con características ergonómicas y de termorregulación mejoradas que incluyen un cuerpo principal (1) que envuelve el pie del usuario desde la planta del pie hasta una posición arriba del tobillo; una suela (2) ubicada en la parte inferior del cuerpo principal (1), en donde dicha suela (2) está conformada por: una suela inferior (21), una entresuela de talón (23), y una entresuela de bota (22); y un mecanismo de cierre o amarre (3) ubicado en la parte frontal de la bota, en donde la suela inferior (21), la entresuela de bota (22) y la entre suela de talón (23) tienen densidades diferentes entre sí.

CARACTERIZADA PORQUE

- la entresuela de bota (22) está fabricado en un material más liviano que la suela inferior (21) y además posee labrados en sus bordes laterales y compartimentos internos deflectores de presión.
 - el mecanismo de cierre o amarre (3) está compuesto por dos tipos de ojales, uno con líneas longitudinales que sobresalen del pasacordones, y otro con forma ovoide con cavidad semilunar.
 - contiene elementos generadores de energía (26) con la marcha del usuario, donde dichos elementos generadores (26) están dispuestos en unos espacios en la plantilla interior de la suela (2).
 - contiene sensores ubicados en hendiduras dispuestas a lo largo de la prenda de calzado para detectar diferentes tipos de nitratos que se encuentran en los diferentes tipos de explosivos.
2. La prenda de calzado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende en su zona posterior una talonera anti-torsión (24) ubicada en la parte superior de la entresuela de tacón (23).
 3. La prenda de calzado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la suela inferior (21) es mono-componente y presenta huella antideslizante con labrados asimétricos distribuidos en su base plantar y se fabrica en un material anti-abrasión.
 4. La prenda de calzado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el tacón (23) es fabricado en un material con densidad diferente a aquellas densidades de la pieza inferior (21) y el suplemento de suela (22), y se ubica en la mitad de dichas piezas (21) y (22).
 5. La prenda de calzado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende un mecanismo de termorregulación interna y

esterilización (25) mediante agentes microbicidas de amplio espectro, donde dicho mecanismo (25) está dispuesto en la parte interna del calzado recubriendo la lengüeta de este y entra en contacto con el pie del usuario envolviendo el empeine de este,

6. La prenda de calzado de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque la talonera anti-torsión (24) es una pieza mono-componente, de consistencia semi-rígida, la cual presenta una curvatura cóncava en la parte superior.
7. La prenda de calzado de acuerdo con las reivindicaciones 2 o 6, caracterizada porque la suela inferior (21), la entresuela de talón (23), la entresuela de bota (22) y la talonera (24) definen un elemento de absorción de impactos por densidades que presenta una cámara de aire interna
8. La prenda de calzado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque incluye, además, una membrana de absorción de vapor de agua, en donde dicha membrana es hidrófila, con propiedades elásticas permitiendo termo-regulación al interior de la prenda de calzado
9. La prenda de calzado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque además comprende una plantilla interna con agentes microbicidas incorporados.